

先行技術にて発見されたクレーム構成要素は、 発明と商業的成功の関連性の根拠とならない

筆者：クリスティーナ・ステンダ (Cristina Stender) &
ピーター・シェクター (Peter Schechter)

Yita LLC v. MacNeil IP LLC 事件¹において、米国連邦巡回区控訴裁判所が最近、特許権者及び特許出願人に、発明の商業的成功が非自明性の根拠となるために、対象発明とその商業的成功の必要とされる関連性は先行技術において既知のクレーム構成要素のみに基づくことができないと注意しています。

MacNeil社は、「厚みが実質的に均一のポリマーシートから熱成形される、、、車用フロアマット」に関する特許を所有しています。対象発明のクレームされた特徴のうちの1つが、当該車用フロアマットの車用フットウェルに対する特定された厳密な適合性です。MacNeil社の特許は、人気のある自動車フロアマットブランド WeatherTech®に実装されています。

Yita社は、米国特許法第103条に規定する非自明性要件に依拠して、MacNeil社の特許に対し、当事者系レビュー (IPR) を請求しました。当該条文によれば、「同一の発明が開示されていなくても、発明全体として有効出願日前の当業者にとって先行技術との差異が自明な程度であるならば特許されず、、、」旨が記載されています。非自明性は、根本となる事実に基づいた法律問題です。「Grahamファクター」 (Graham factors) として知られているそのような事実は、先行技術の範囲と内容、先行技術と対象クレームとの差異、当業者の技術水準、及び、二次的考慮事項の関連証拠を含みます。二次的考慮事項 (すなわち、非自明性の客観的証拠 (objective indicia)) は、臨界性の証拠 (evidence of criticality) 、商業的成功 (commercial success) 、長きにわたり未解決の需要 (long-felt but unsolved

¹ Nos. 2022-1373, 2022-1374, ___ F.4th ___, 2023 WL 3829624 (Fed. Cir. June 6, 2023).

need)、業界による称賛 (industry praise)、他者による失敗 (failure of others)、予想外の結果 (unexpected results)、及び、専門家による疑念 (skepticism of experts) を含み得ます。

特許権者 (又は特許出願人) が商業的成功が非自明性の根拠であると主張する場合、当該申立当事者は必ず、発明とその発明の商業的成功の関連性、つまり、合法的にかつ事実上十分な繋がり の存在を確立させなければなりません。

請求された IPR のうちの 1 つにおいて、米国特許商標庁の特許審判部 (PTAB) が、Yita 社が自明性異議申立の証拠として主張した先行技術を検討し、対象クレームの各構成要素が 3 つの先行技術文献によって開示されたと判定しました。PTAB は更に、当業者が成功すると合理的に予期してそれらの 3 つの先行技術文献の教示を組み合わせて MacNeil 社の特許のクレームに導かれる動機付けがあると認定しました。

こうする義務があるので、PTAB は次に、MacNeil 社が提示した二次的考慮事項の証拠を検討しました。PTAB は、自明又は非自明の判断に十分な重きを置かれる MacNeil の二次的考慮事項の証拠に関し、求められる関連性の証拠が必要であると適切に認識しました。しかしながら、市販されている発明がクレームと同一の範囲を持つと特許権者が証明した場合に、特許権者は関連性の存在を推定することができます。PTAB がそのように判断し、それにより、二次的考慮事項の証拠、つまり、対象発明の商業的成功は、関連性があると認定され、自明性分析において十分な重きが置かれました。

PTAB はその最終審決書において、全ての証拠は纏めて MacNeil 社に有利に働く と認定しました。より具体的に、PTAB は、当該車用フロアマットの車用フットウェルに対する厳密な適合性というクレーム特徴が周知 (well-known) ではないので、商業的成功の証拠は「説得力がある」と判定しました。しかしながら、PTAB

は既に、この特徴は Yita 社により主張された先行技術によって開示されたと判定していました。

Yita 社は、当該最終審決書に対し、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に上訴しました。CAFC は、PTAB が犯した 2 つの法的誤りを基に、上述した PTAB の判決を覆しました。

1 つ目の誤りとして、CAFC は、PTAB はクレーム構成要素が先行技術において発見された場合にその同一のクレーム構成要素が商業的成功の証拠を検討する際の関連性を判断する基礎とならないことを認識しなかったと説明しました。CAFC は、判例法により明白に示されたように、関連性に排他的に関連する特徴（すなわち、本件の厳密な適合性特徴）を分析において考慮に入れないために、必要なのはその特徴が「周知」（well-known）ではなく、「既知」（known）だけであると注意しました。PTAB は既に当該厳密な適合性の特徴が先行技術によって既知であると判定したので、同一特徴に基づいて、MacNeil 社が関連性を証明したとの判定を下すことやその証拠に依拠することはできません。CAFC は、その点について以下のように簡潔に纏めました。

先行技術がある特徴を教示し、かつ、当事者が成功すると合理的に予期して当該教示を用いて他の先行技術教示と組み合わせる動機付けがある場合（特許審判部が本件で認定したように）、当該特徴が周知ではないという理由だけで、当該特徴に排他的に関連する二次的考慮事項が、それらの根拠から得た、当該発明が先行技術全体から自明であるという推論を、論理的に損ねることはない。

CAFC はまた、関連性の推定を与えるかの判断が市販品とクレームとの比較のみに関わる一方で、関連性の最終判断には更にクレーム及び商業的成功の理由と先行

技術との比較が必要であると指摘しました。MacNeil 社が関連性を推定することができたというだけで、そのような関連性が最終的に証明されたというわけとはなりません。

PTAB が犯した 2 つ目の誤りが、関連性が単一のクレーム構成要素に関連し得るか、或いは、全体としてのクレームされた組み合わせに関連し得るかに対する誤解です。先の CAFC の判例によれば、上記のどちらかとなりますが、PTAB は後者のみであると不正確に判断しています。同じくこの法律誤解によって、PTAB は誤って、厳密な適合性の特徴が先行技術によって開示されたという自身の認定を考慮に入れませんでした。まさしくその特徴が、MacNeil 社が自社のその発明の商業的成功を証明するために排他的に依拠した特徴です。

PTAB の誤りを正し、そして、既存判例に基づいて MacNeil 社が自社の特許付与された発明の商業的成功を確立していないと認定した後に、CAFC は、全てのクレーム構成要素が先行技術において発見され、当業者が先行技術を組み合わせて Yita 社が異議申立した特許のクレームに導かれる動機付けがあるという PTAB の最初の判定に対抗する証拠がないとの判定を下しました。このように、CAFC は、PTAB の最終審決を覆して、Yita 社の異議申立を認め、対象クレームは自明であるとして特許を受けることができないとの判定を下しました。

二次的考慮事項、すなわち、非自明性の客観的証拠を証明することが難しく、商業的成功を証明する場合においては特にそうです。実務者は必ず、全ての法定要件が満たされていることと、事件と無関連であるとして証拠を不適合にするような事実が存在しないことを常に確認しなければなりません。